



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0763-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio tridimensional

“DISEÑO ESPECIAL” (33)

V & S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2011-4812)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 464-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a catorce horas con cuarenta minutos del dos de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de **V & S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG**, sociedad constituida bajo las leyes de Suecia, 117 97 Stockholm, Suecia, con establecimiento administrativo y comercial en la misma dirección, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos, treinta segundos del cuatro de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de mayo de dos mil once, la Licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, mayor, casada una vez, abogada, y notaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número siete-ciento dieciséis-cuatrocientos sesenta y uno, en su condición de apoderada



especial de **V & S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio tridimensional “**DISEÑO ESPECIAL**”, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y siete minutos, treinta segundos del cuatro de agosto de dos mil once, dispuso: “**POR TANTO / (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”. (destacado en negrita es del original).

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en la condición y calidades dicha, interpuso mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecisiete de junio de dos mil once, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y nulidad concomitante siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las diez horas, veintidós minutos, diecinueve de agosto de dos mil once, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y nulidad concomitante y admite el recurso apelación , y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Cordero Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca tridimensional presentada por **V & S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG**, porque considera que dicho signo no contiene los elementos distintivos necesarios que exige el ordenamiento jurídico vigente, en relación a los productos que se desea proteger en la clase internacional solicitada, indicando, que la marca propuesta resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, porque transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ante dicha argumentación, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa apelante, indica que no se considera de recibo el argumento planteado por el Registro, porque su marca de su representada no es una descripción de un producto o servicio, está compuesta por varios elementos, la cual le otorga aptitud distintiva y lo hace una creación original por lo que no hay manera que pueda causar confusión o engaño en el público consumidor. Que la botella de Absolut remonta su historia al siglo XIX cuando se envasa en botellas de medicina. Es una botella totalmente transparente sin etiqueta con letras grabadas encima para poder ver a través de ella, con toques plateados y la foto de su fundador en ella. Esta botella es uno de los grandes diseños de la historia y una obra maestra del diseño en cristal. Es una botella notoria pues al hacer la búsqueda en internet de su historia, esta arroja 328000 resultados. No se puede alegar falta de distintividad cuando se habla de una marca notoria, cuyo diseño de la botella y marca es conocida. El diseño de la botella es una



característica esencial que merece protección, en especial cuando ya se le ha otorgado protección en más de 100 jurisdicciones alrededor del mundo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Es pertinente iniciar este análisis, indicando que uno de los elementos esenciales de un signo marcario es su aptitud distintiva, ya que este requisito juega un papel preponderante, pues hace posible que se identifique un producto o servicio frente a otro de la misma clase y que tiene diverso origen empresarial. Además, el consumidor reconocerá el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello a la vez, la defensa del consumidor, procurando que éste no incurra en error a la hora de adquirir los productos, tal y como lo ha señalado la reiterada jurisprudencia judicial, por ejemplo, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001 del Tribunal Primero Civil, que respecto a la distintividad de la marca, expresó lo siguiente:

“... DISTINTIVIDAD de la marca...es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION); la distintividad es una “herramienta contra la competencia desleal...””

Dentro del género marcario, existe una gran variedad de posibles signos registrales que incluyen a la marca tridimensional, tal y como dispone el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puede consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas.

En la doctrina, se ha señalado que las marcas pueden ser tridimensionales: *“cuando están integradas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función*



distintiva en el comercio, mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los locales comerciales en los que se venden los productos o se prestan los servicios.” (Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, 2004 pág. 18).

Así las cosas, al igual que otros tipos de signos, como los bidimensionales que resultan de mayor circulación en el mercado para distinguir los productos, las marcas tridimensionales deben contar con capacidad distintiva para tener la aptitud básica que permita consentir su registro, por cuanto ese elemento resulta ser la función primordial, tal y como lo dispone tanto la normativa nacional, como la internacional (véanse los artículos 3 y 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 20 de su Reglamento y numeral 6 quinquies B) inciso 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial) y así ha sido congruente la doctrina marcaria, al señalar que:

“la capacidad distintiva de la forma del propio producto es en principio, más débil que la capacidad distintiva de un signo denominativo o figurativo. Esto explica precisamente el que en relación con la marca consistente en la forma del producto se plantee una cuestión ulterior. A saber, si para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario que refuerce la débil capacidad distintiva inherente a la forma del producto”. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, **“Tratado Sobre Derecho de Marcas”**, Marcial Ponds, Ediciones Jurídicas y Sociales, II Edición, Madrid, 2004, p. 216).

Partiendo de lo expuesto, tenemos que la marca tridimensional solicitada se refiere a un **“DISEÑO ESPECIAL”**, y en virtud de que nos encontramos en presencia de una figura tridimensional de un **“envase-botella”** como puede observarse a folio 1 del expediente,



considera importante este Tribunal definir que se entiende por “envase”. Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, p. 937, “envase” significa: “.m Acción y efecto de envasar// 2. Recipiente o vaso en que se conservan y transportan ciertos géneros// 3. Aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para conservarlos o transportarlos”.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 81-IP-2000, Quito, 22 de noviembre del 2000, citando a Areán Lalín, La Protección de las Marcas Tridimensionales, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, Abril 1996, p. 6, señala que:

“Como envase se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público. No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable. En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales”.

De las definiciones transcritas anteriormente, debemos decir, que el distintivo tridimensional “**DISEÑO ESPECIAL**”, que se pretende inscribir en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “*bebidas alcohólicas (excepto cervezas)*”, se refiere a una marca que muestra un envase-botella (Ver folio 1 vuelto), de forma cilíndrica, la cual consiste como lo señala la representación de la sociedad **V & S VIN & SPRIT**



AKTIEBOLAG, al folio 96 del expediente en una botella transparente, sin etiqueta, con letras grabadas encima para poder ver a través de ella, con toques plateados y la foto de su fundador, no obstante, y a la luz de dicha manifestación, resulta importante subrayar, que la figura gráfica que aparece al folio 1 del expediente es la de una “botella”, sin las características que la recurrente le atribuye a la botella, las cuales según se desprende del folio 1 vuelto y 96 citados, esas características corresponden a la marca-etiqueta Absolut, no así, a la del caso bajo estudio, que concierne a la marca tridimensional **“DISEÑO ESPECIAL”** de un envase-botella, siendo, que los consumidores al observar esa botella no les va a causar una impresión diferente a la que tienen cuando miran otras botellas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado, pues, lo que perciben los ojos de esos consumidores, es la forma usual y común de una botella, en la que se van a envasar los productos señalados supra, por lo que considera este Tribunal que el distintivo tridimensional pretendido, no es un signo apto para ser registrable, toda vez, que una marca como la que nos ocupa, la cual posee “la forma del producto” para que pueda ser inscrita requiere que la forma intrínseca de la botella sea inusual.

De lo anterior, y tomando en consideración la cita del autor Fernández-Novoa, citada líneas atrás, se podría decir, que para acceder al Registro de una marca como la que se pretende registrar, ésta debe contener un elemento original y arbitrario, es decir, la forma intrínseca debe ser inusual, aspecto que se encuentra ausente en el signo solicitado, ya que como puede apreciarse, ésta no presenta detalles característicos distintivos ni contiene alguna característica peculiar que altere la configuración ordinaria y común del envase-botella utilizados para los productos que se desean distinguir, en tal sentido no posee la aptitud distintiva exigida en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que este Tribunal no comparte el argumento de la representación de la sociedad apelante cuando indica *“(…) si bien se trata de una botella, sus diseños son suficientes para darle aptitud distintiva tal, que se diferencie de las demás botellas del mercado. Dichos paneles, ranuras y relieves con que cuenta la botella, sólo en lugar de la botella, sino a lo largo de toda ella, la diferencia de cualquier otra.*



En cuanto a la nulidad alegada por la representación de la sociedad recurrente resulta necesario indicar, que ésta no expresa los motivos por los cuales presenta la nulidad, no obstante, considera este Tribunal, que en el proceso de solicitud de inscripción de la marca referida líneas atrás, no se observa ningún vicio esencial que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento, de ahí, que lleva razón el Registro cuando en la resolución de las diez horas, veintidós minutos, diecinueve segundos del diecinueve de agosto de dos mil once, citando el numeral 197 y 199 del Código Procesal Civil, declara sin lugar la nulidad pretendida.

QUINTO. Así las cosas, considera este Tribunal, que la marca tridimensional de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**” de envase-botella, se enmarca dentro del campo de la marca inadmisibles, al aplicársele las causales contempladas en el inciso a) y g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderada especial de **V & S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG**, en contra de la resolución dictada a las diez horas, treinta y siete minutos, treinta segundos del cuatro de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J- del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y de doctrina expuestas, se declara sin



lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderada especial de **V & S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG**, en contra de la resolución dictada a las diez horas, treinta y siete minutos, treinta segundos del cuatro de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse May Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.41.53

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TE. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55